

TGI STRASBOURG (Réf.) 16 SEPTEMBRE 1988
Aff.SUPRA c.AUER et VAUDIN
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1988.V.8

GUIDE DE LECTURE

- SURSIS A STATUER ***
BREVET FRANCAIS/BREVET EUROPEEN
(ne désignant pas la France)
- PROCEDURE D'OPPOSITION c. BREVET EUROPEEN **

I - LES FAITS

- 7 novembre 1983 : Dépôt d'une demande de brevet français par la SA SUPRA;
- 6 novembre 1984 : Dépôt d'une demande de brevet européen par la SA SUPRA, revendiquant la priorité de la demande de brevet français précitée; la France n'est pas désignée en tant qu'Etat contractant.
- 4 mai 1987 : Délivrance du brevet français.
- 2 septembre 1987 : Délivrance du brevet européen.
- 19 et 22 octo.1987 : La SA SUPRA engage une procédure en contrefaçon contre la SA AUER et M.VAUDIN
- 20 avril 1988 : La SA AUER et M.VAUDIN demandent, conformément aux articles 13 et 16 de la loi du 30 juin 1977, le sursis à statuer en raison de la procédure engagée contre le brevet européen.
- 16 septembre 1988 : Le TGI de STRASBOURG fait droit à la demande en sursis à statuer.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) *Prétention des parties*

a) Le demandeur en contrefaçon (SA SUPRA)

prétend que le sursis à statuer prévu à l'article 16 de la loi du 30 juin 1977 n'est possible que si le brevet européen produit des effets en France.

b) Le défendeur en contrefaçon (SA AUER et M.VAUDIN)

prétend que le sursis à statuer prévu à l'article 16 de la loi du 30 juin 1977 est possible quand bien même le brevet européen ne produit pas d'effets en France.

2°) *Enoncé du problème*

Un tribunal français saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français couvrant la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à un ayant-cause avec la même date de priorité doit-il surseoir à statuer quand bien même le brevet européen demandé n'a pas désigné la France, à la suite d'une procédure d'opposition engagée contre le brevet européen ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"En l'espèce, l'article 16 de la loi du 30 juin 1977 ne saurait s'appliquer du fait que le brevet européen couvre des zones géographiques ne se recouvrant pas. Cependant deux solutions peuvent se produire :

- à supposer que le Tribunal, ultérieurement, estime le brevet valable et la contrefaçon établie alors que le brevet européen est révoqué pour défaut d'activité inventive, la SA AUER aurait à subir des conséquences heurtant l'équité;

- à supposer que sur demande conventionnelle le Tribunal annule le brevet français alors que le brevet européen voit sa validité confirmée, la SA SUPRA aurait à subir des conséquences heurtant le bon sens juridique.

Ces deux cas de figure, loin d'être improbables, conduisent à faire droit à la demande en sursis à statuer".

2°) *Commentaire de la solution*

Cette ordonnance est particulièrement intéressante et était très attendue par les milieux intéressés. Elle constitue la première affaire devant trancher la question du sursis à statuer à la suite d'une procédure d'opposition engagée contre un brevet européen n'ayant pas d'effet en France.

Le résultat est paradoxal : le juge écarte l'application de l'article 16 de la loi du 30 juin 1977 mais fait droit à la demande en sursis à statuer pour des raisons d'"équité" et de "bon sens juridique".

La non application en l'espèce de l'article 16 de la loi du 30 juin 1977 découle du libellé de cet article et du cadre général du vote de cette loi du 30 juin 1977.

L'impossibilité de surseoir à statuer découle également du régime juridique de la procédure européenne d'opposition. En effet, conformément à l'article 2 CBE, le brevet européen a les mêmes effets qu'un brevet national dans chacun des Etats pour lesquels il est délivré. Le brevet européen, dès qu'il est délivré, se divise en brevets nationaux indépendants pour chacun des Etats désignés. Il s'agit, de ce fait, d'un ou de plusieurs brevets nationaux délivrés par une autorité autre qu'une autorité ou des autorités nationales (voir dans le même sens P.MATHELY, *Le droit européen des brevets d'invention*, 1978, p.18). La procédure d'opposition affecte les brevets nationaux issus du brevet européen dans tous les Etats désignés (article 99, paragraphe 2 CBE); l'opposant, en engageant la

procédure d'opposition, n'attaque pas la validité du brevet européen délivré dans sa totalité, les motifs d'opposition étant limitativement fixés à l'article 100 CBE. Il s'agit donc d'une procédure postérieure à la délivrance ("*belated opposition*"), portant sur des brevets nationaux issus du brevet européen valablement délivré. Elle peut être définie comme une procédure centralisée (devant une autorité européenne à Munich) en nullité de brevets nationaux issus d'un brevet européen et limité dans le temps (elle peut être introduite dans un délai de neuf mois à compter de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets). **L'issue de la procédure d'opposition ne peut avoir des effets que pour les brevets nationaux issus du brevet européen délivré.**

Admettre, toutefois, le sursis à statuer dans le cadre d'une action en contrefaçon contre un brevet français dont la demande a été revendiquée lors du dépôt de la demande de brevet européen, du fait d'une procédure d'opposition engagée contre le brevet européen, est admettre le sursis à statuer du fait d'une procédure nationale en opposition ou en nullité engagée dans un autre Etat (qui pourrait être même non européen). Admettre dans ces conditions le sursis porte atteinte au principe de la territorialité des brevets et confère, en particulier, à la procédure européenne d'opposition le caractère d'une procédure supranationale indépendante de toute désignation d'Etats. Cette solution est contraire aux principes généraux applicables au Droit des brevets; la sécurité juridique des intéressés n'est plus garantie.



RG 86 - 6928

REPUBLIQUE FRANCAISE

JK/BM

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 1988

DEMANDEUR :

la société ETA, SA, Fabriques d'Ebauches dont le siège est
à 2540 GRANGES (Suisse) représentée par ses organes légaux
représentée par Me ALEXANDRE & Associés, avocats à STRASBOURG

DEFENDEUR :

Madame Béatrice BURGUN née RUSCHER, commerçante à l'enseigne
PIRA FRANCE, 7 rue St Jean à 67330 ERNOLSHEIM LES SAVERNE
représentée par Me IMBACH, avocat à STRASBOURG

OBJET DE LA DEMANDE : contrefaçon

CODE : 490

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : M. J. KIEFFER

Juges : M. LITIQUE - Mlle BEQUERY

Greffier : Mme LOEWENGUTH

DEBATS :

A l'audience publique du 5 JANVIER 1988

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par M. J. KIEFFER, Président

- contradictoire

- en premier ressort

- signé par M. J. KIEFFER, Président et par Mme LOEWENGUTH,
Greffier

Le 17.5.1983 la société de droit suisse ETA a déposé à l'Office Européen des brevets une demande de brevet pour protéger une montre-bracelet dont le bracelet est attaché au boîtier de montre par une charnière. Ce dépôt a été publié le 11.1.1984 ;

Un brevet européen a été délivré et publié au Bulletin Européen des Brevets le 14.1.1987. Le 28.8.1987 la société de droit allemand PIRANHA MARKETING a formé opposition audit brevet ;

A la demande de la société ETA fut pratiquée le 10.12.1986 une saisie-contrefaçon dans les locaux de PIRA FRANCE, affaire en nom personnel de Béatrice BURGUN. Cette personne admet commercialiser en France des produits qui lui sont fournis par PIRANHA MARKETING ;

Par assignation délivrée le 15.12.1986 la société ETA a pris des conclusions tendant à déclarer B. BURGUN coupable de contrefaçon ;

La défenderesse a conclu au sursis à statuer en attendant l'issue de la procédure d'opposition, ce à quoi ETA s'est opposée ;

DISCUSSION :

Est applicable en l'espèce l'ensemble des règles de droit résultant de la convention de Munich du 5.10.1973 et de la loi française du 30.6.1977 relative à l'application de ladite convention ;

La loi du 30.6.1977 n'impose au Tribunal de surseoir à statuer que dans son article 16 qui prévoit une "action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen" lorsque le brevet européen risque de ne

pas être délivré, d'être retiré ou réputé tel, ou d'être révoqué suite à une opposition. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque aucun brevet français couvrant la même convention n'a été obtenu ;

La procédure d'opposition contenue dans l'article 99 et suivants de la Convention de Munich n'impose pas au Tribunal saisi d'une demande basée sur la contrefaçon d'un brevet européen de surseoir à statuer pendant la procédure. Il ne peut s'agir d'un oubli puisque l'article 106 de la même convention prévoit expressément que le recours pendant la procédure devant la Chambre des recours est suspensif ;

Il n'existe donc aucune obligation légale de surseoir à statuer. Pour une bonne administration de la justice, il est inopportun de faire suite aux conclusions de la défenderesse eu égard aux délais très longs nécessaires à la Division d'opposition pour se prononcer ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal :

REJETTE la demande tendant au sursis à statuer ;

RENVOIE l'affaire à la mise en état de M. PARODI.

LE PRESIDENT :

LE GREFFIER :

Suivent les signatures :

expedition certifiée conforme à l'original

Le Secrétaire-général



Parodi

Par mémoire du 20 Avril 1988 la SA AUER et Monsieur VAUDIN ont conclu, en application des articles 13 et 16 de la loi du 30 Juin 1977, au sursis à statuer en raison de la procédure d'opposition que la SA AUER a engagé le 13 Avril 1988 à l'encontre du brevet européen.

La SA SUPRA a conclu au rejet de la demande de sursis à statuer en faisant valoir que le brevet européen ne couvre pas la France.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications à l'audience du 16 Septembre 1988.

Motifs de l'ordonnance :

Il est vrai que l'article 16 de la loi du 30 Juin 1977, (concernant l'application de la convention sur la délivrance de brevets européens dite convention de Munich) impose au Tribunal de sursoir à statuer dans les actions en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur jusqu'à ce que le brevet européen soit révoqué. Le législateur a voulu éviter un conflit de droits et a donné priorité à la validité du brevet européen.

En l'espèce, l'article 16 de la loi du 30 Juin 1977 ne saurait s'appliquer du fait que le brevet français et le brevet européen couvrent des zones géographiques ne se recouvrant pas.

Cependant deux situations peuvent se produire :

- à supposer que le Tribunal, ultérieurement, estime le brevet valable et la contrefaçon établie alors que le brevet européen est révoqué pour défaut d'activité inventive, la SA AUER aurait à subir des conséquences heurtant l'équité ;

- à supposer que sur demande reconventionnelle le Tribunal annule le brevet français alors que le brevet européen voit sa validité confirmée, la SA SUPRA aurait à subir des conséquences heurtant le bon sens juridique.

Ces deux cas de figure, loin d'être improbables, conduisent à faire droit à la demande en sursis à statuer.

PAR CES MOTIFS

PRONONCONS le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir dans l'opposition au brevet européen 0142454.

STRASBOURG, le 16 Septembre 1988
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT :